

RESEARCH OUTPUTS / RÉSULTATS DE RECHERCHE

Note d'observations sous CEPANI, 22 septembre 2006, La Poste c. D., Dom 44092

Cruquenaire, Alexandre

Published in:

Revue du Droit des Technologies de l'information

Publication date:

2006

Document Version

le PDF de l'éditeur

[Link to publication](#)

Citation for pulished version (HARVARD):

Cruquenaire, A 2006, 'Note d'observations sous CEPANI, 22 septembre 2006, La Poste c. D., Dom 44092', *Revue du Droit des Technologies de l'information*, Numéro 26, p. 337-347.

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

CEPANI, 22 septembre 2006, «La Poste c. D.», DOM 44092

Note d'observations de Alexandre CRUQUENAIRE¹

Référence Cepani: DOM 44092 -
pointsposte.be & postpunten.be

En cause de:

La société anonyme de droit public **La Poste**, ayant son siège social 1, Centre Monnaie à (1000) Bruxelles.

Assistée et représentée par Maître Etienne Wéry, avocat,
Plaignante,

Contre:

Madame M. D.,
Assistée et représentée par Maître Grégoire Van Gossum, avocat,
La Titulaire, défenderesse.

Objet de la plainte: les noms de domaine «**pointsposte.be**» et «**postpunten.be**»

Vu la désignation notifiée par courrier du Cepani du 30 août 2006, la plainte et le dossier annexé, la réponse de la Titulaire et ses annexes, le mémoire en réponse de la Plaignante ainsi que le mémoire en réplique de la Titulaire;

1) Les faits et l'objet du litige

1. La Plaignante expose qu'en vertu de son quatrième contrat de gestion avec l'Etat belge, elle s'est engagée à établir, outre les bureaux de poste traditionnels, des magasins postaux, c'est-à-dire des établissements exploités par des tiers et dans lesquels ceux-ci exécutent certains services publics dont La Poste leur a confié l'exécution. Les termes

«Point Poste» se sont établis dans le public pour désigner ces lieux où sont rendus certains services postaux.

La Plaignante a déposé le 5 novembre 2004 auprès du Bureau Benelux des Marques deux marques graphiques comprenant, en blanc sur fond rouge, la représentation stylisée d'un cor et les mots «Point Poste» ou «PostPunt».

Ces deux demandes de marque ont été publiées le 1^{er} janvier 2005 et enregistrées le 11 avril 2005.

La Plaignante expose encore que le projet-pilote «Points Poste» a été lancé en novembre 2004 et s'est terminé en mars 2005 avec succès et les «Points Poste» sont aujourd'hui totalement intégrés dans le réseau de vente de La Poste.

Elle a réservé en juillet 2004 les noms de domaine «pointsposte.be» et «postpunt.be».

Le 8 mars 2005, la Titulaire, défenderesse, a fait enregistrer les deux noms de domaine litigieux, à savoir «pointsposte.be» et «postpunten.be».

La Plaignante dit n'avoir pas pu contacter la Titulaire.

La présente procédure a été introduite par plainte du 13 juillet 2006. Elle tend au transfert à la Plaignante des deux noms de domaine enregistrés au profit de la Titulaire.

1. Chercheur au CRID, avocat au Barreau de Namur (elegis - Hannequart & Rasir).

2) Examen, au regard des thèses des parties, des conditions requises pour qu'il puisse être fait droit à la demande

2. Les conditions pour que la plainte soit fondée, sont fixées à l'article 10, b), 1 des conditions d'enregistrement des noms de domaine sous le domaine «.be», conditions auxquelles la Titulaire a nécessairement souscrit lors de sa demande de licence des noms de domaine litigieux.

3. La première condition est celle de l'identité ou d'une ressemblance au point de prêter à confusion entre le nom de domaine litigieux, d'une part, et une marque, un nom commercial, une dénomination sociale ou un nom de société, une indication géographique, une appellation d'origine, une indication de provenance, un nom de personne ou une dénomination d'une entité géographique sur lequel le plaignant a des droits, d'autre part.

En espèce, la Plaignante soutient d'abord que «Point Poste» est un nom commercial passé dans le public par l'usage, le public utilisant indifféremment le singulier ou le pluriel du mot «Point» ou du mot «Punt».

Sur ce point, la Titulaire observe que le vocable «Point Poste» ne désigne ni un produit ni un service mais seulement un lieu où sont distribués des services et produits postaux, l'un des modes de distribution de ces produits et services. C'est au contraire sous une autre dénomination («La Poste») que la Plaignante fait commerce. Le vocable «point poste» désigne un lieu ou un mode de distribution et constitue en fait un terme générique pour un lieu ou un mode de distribution utilisé d'ailleurs par d'autres organismes à l'étranger.

La Plaignante fait observer que cette argumentation revient à reconnaître que «Point Poste» identifie forcément la plaignante puisque celle-ci est, en l'état actuel

de la législation, la seule à pouvoir offrir des services postaux en Belgique.

La plainte ne peut être considérée comme fondée sur cette base. En effet, le nom commercial est constitué du ou des mots par lesquels on s'identifie aux yeux du public dans la vie des affaires, souvent indépendamment de son nom patronymique, de sa dénomination ou raison sociale. La Plaignante n'établit pas que par le vocable «Point Poste» ou «PostPunt», elle se fasse connaître en tant que telle auprès du public. Certes le public associera-t-il ces vocables à la Plaignante mais il ne s'en servira pas, et rien n'indique qu'il soit incité à s'en servir, pour désigner l'entreprise comme telle.

4. La Plaignante invoque également la protection due à sa dénomination sociale.

La Titulaire observe d'abord que la marque «Poste» ne paraît pas avoir été protégée par la Plaignante. En outre, la dénomination sociale de la Plaignante est «La Poste» ou «De Post», de sorte qu'on ne retrouve dans les noms de domaine litigieux qu'une partie de la dénomination sociale de la Plaignante. Le mot «poste» étant un nom commun usuel, l'adjonction de l'article «La» ou «De» caractérise précisément la dénomination sociale de la Plaignante, ce qui n'est pas reproduit dans les noms de domaine litigieux.

Le Tiers-Décideur estime que sur cette base, la première condition de fondement d'une plainte n'est pas établie non plus. Les règles DNS.be exigent, à défaut de l'identité, évidemment absente ici, une ressemblance au point de prêter à confusion entre le nom de domaine litigieux et le signe sur lequel le plaignant a des droits. Un risque d'association avec la dénomination commerciale de la Plaignante ne saurait donc suffire. L'ajout du mot «point» ou «punt» empêche de conclure à un risque de confusion avec la dénomination sociale proprement dite de la Plaignante.

5. La Plaignante invoque en troisième lieu les deux marques qu'elle a fait enregistrer par le Bureau Benelux des marques et qui ont été décrites ci-avant.

La Plaignante expose à cet égard que la ressemblance et le risque de confusion peuvent se situer au plan phonétique, visuel ou intellectuel, ce qui est le cas en l'espèce à chacun de ces plans.

La Titulaire objecte que les marques invoquées n'ont été enregistrées qu'après les enregistrements des deux noms de domaine litigieux. Elles ne sont que des marques figuratives qui ne sont reproduites telles quelles ni par les noms de domaine litigieux ni dans le site hébergé sous ces noms. Le mot formé par chaque nom de domaine ne présente une similitude qu'avec la partie textuelle de la marque de sorte qu'il ne peut y avoir aucun risque de confusion entre les noms de domaine litigieux et les marques figuratives de la Plaignante considérées dans leur ensemble.

Le tout est alors de savoir si la seule partie textuelle des marques peut jouir de la même protection que l'ensemble de ces marques figuratives. La Titulaire, se référant à la décision du CEPANI n° 44.024 («lastminute.be»), estime que la réponse est négative: à défaut d'avoir été déposés comme marques verbales, ces mots, qui sont des noms communs usuels sans caractère distinctif, ne peuvent pas être protégés comme s'il s'agissait d'une marque verbale. Le vocable «Point Poste» ne désigne qu'une manière de délivrer des services postaux et est déjà utilisé en France comme il pourrait l'être à l'avenir par d'autres opérateurs de services postaux. Le vocable «Point Poste» ou «PostPunt» ne peut donc être associé exclusivement à la Plaignante de sorte qu'il ne saurait être question d'un risque de confusion entre les noms de domaine litigieux et les marques invoquées par la Plaignante.

La Titulaire observe encore qu'il n'y a pas d'atteinte à la fonction publicitaire des marques puisque la Plaignante a elle-même fait enregistrer les noms de domaine «pointposte.be» et «postpunt.be» de sorte qu'elle peut s'en servir pour vanter ses produits et services, ce qu'elle néglige de faire puisque ces deux noms de domaine ne paraissent pas actifs.

La Titulaire invoque enfin que ses activités n'entrent pas dans le champ des classes de produits et services 16 et 35.

La Plaignante répond à cela que le risque de confusion sur le plan intellectuel ne laisse aucun doute; il suffit à satisfaire à la première condition pour le fondement de sa plainte. Quant à la décision invoquée par la Titulaire, la Plaignante observe qu'au lieu de se trouver ici dans une situation où le titulaire offre des services différents de ceux du plaignant de sorte que, compte tenu du sens commun des termes «last minute», il n'y a pas de risque d'association, la situation est ici inversée: la Titulaire dit elle-même vouloir renseigner le public sur les services de la Plaignante et créer un débat à leur sujet.

Pour la Titulaire, le caractère usuel des mots «point poste» et «postpunt» empêche la Plaignante de faire valoir des droits exclusifs sur ces termes en tant que partie textuelle de ses marques figuratives. La similitude intellectuelle, qui n'est pas contestée, est sans pertinence dès lors que la question est de savoir si le vocable «point poste» jouit d'une protection. La Plaignante ne dispose que d'une marque figurative dont la partie textuelle ne saurait être protégée à défaut de caractère distinctif. Il importe peu qu'il y ait confusion si celle-ci porte sur une appellation commune, usuelle, sur laquelle la Plaignante n'a aucun droit. La décision «lastminute» est bien pertinente. Comme en l'espèce, la partie verbale de la marque figurative ne peut, en tant que telle, faire l'objet d'une

protection à défaut d'avoir un caractère distinctif.

Pour la Titulaire, il ne faut pas faire référence au contenu du site dès lors que la question pertinente est plutôt celle de savoir s'il existe un risque de confusion entre un signe distinctif du plaignant et le nom de domaine lui-même.

6. La première question à examiner est de savoir si les deux marques invoquées par la Plaignante peuvent être considérées comme des droits antérieurs visés par la première condition requise pour le fondement d'une plainte.

Les deux marques figuratives invoquées par la Plaignante ont été déposées le 5 novembre 2004, publiées le 1^{er} janvier 2005 et enregistrées le 11 avril 2005 de sorte que, à la date des enregistrements des noms de domaine litigieux, les demandes des marques de la Plaignante étaient publiées mais non encore enregistrées.

Une marque dont la demande a été publiée antérieurement à l'enregistrement d'un nom de domaine, peut-elle être considérée comme une marque sur laquelle le plaignant a des droits au sens des règles DNS.be ?

La jurisprudence CEPANI semble partagée comme l'est également celle des panels de l'OMPI.

La question doit évidemment être résolue en droit Benelux des marques puisqu'il s'agit de marques Benelux.

Il est exact que seul l'enregistrement confère au titulaire de la marque un droit exclusif.

Néanmoins, en vertu de l'article 12.4 de la loi uniforme Benelux telle qu'elle était applicable à l'époque (aujourd'hui l'article 2.21.4 de la Convention Benelux en matière de propriété Intellectuelle), le titu-

laire de la marque peut exiger une indemnité raisonnable de celui qui, pendant la période située entre la date de publication du dépôt et la date d'enregistrement de la marque, a effectué des actes correspondant à la définition des actes auxquels le titulaire peut s'opposer, dans la mesure où ce titulaire a acquis des droits exclusifs à ce titre.

Par conséquent, le titulaire d'une marque déposée et publiée peut se prévaloir de cette marque, à condition qu'il en ait effectivement obtenu l'enregistrement, et il peut donc être considéré comme titulaire d'une marque sur laquelle il a des droits au sens des conditions d'enregistrement DNS.be.

En l'espèce, les deux marques de la Plaignante ont été publiées le 1^{er} janvier 2005 alors que l'enregistrement des noms de domaine litigieux a eu lieu le 8 mars 2005, et donc à un moment où la Plaignante pouvait faire valoir des droits à l'encontre d'actes portant atteinte à sa marque.

Ces deux marques ont été dûment enregistrées le 11 avril 2005 de sorte que les droits nés des dépôts publiés sont ainsi bien établis.

7. Quant au risque de confusion, s'il est vrai qu'il faut tenir compte du signe invoqué dans son ensemble, le type de conflit que peuvent susciter les noms de domaine avec des signes antérieurs, implique que la comparaison soit faite plutôt avec la partie textuelle d'une marque graphique. En effet, un nom de domaine ne peut être composé que de signes alphanumériques et la protection visée par les conditions d'enregistrement procède de l'idée que l'internaute, s'il se dirige immédiatement vers un nom de domaine pour trouver ce qu'il cherche, n'aura recours qu'à la partie verbale de la marque graphique, partie verbale qui constitue d'ailleurs en pratique le seul moyen mnémotechnique en faveur d'une marque graphique comportant un élément verbal.

La question n'est pas ici de savoir si l'élément verbal est assez prédominant ou autonome dans les ensembles constitués par ces marques pour qu'il puisse être pris en considération pour la vérification d'un risque de confusion au sens du droit des marques. On se situe ici dans un contentieux différent.

Mais il est vrai que la question se pose du caractère distinctif de la partie verbale d'une marque graphique dès lors que toute confusion suppose du côté de ce avec quoi la confusion est reprochée, un minimum de distinctivité. Dans l'hypothèse d'une partie verbale dénuée de caractère distinctif dans une marque graphique, on n'imagine pas que l'internaute se confie uniquement à cet élément pour orienter sa recherche, d'autant qu'il préfère alors, ce qui est beaucoup plus courant aujourd'hui, utiliser un moteur de recherche.

En l'espèce, le vocable «Point Poste» et le vocable «PostPunt», compris dans les deux marques de la Plaignante, présentent, au contraire de ce que soutient la Titulaire, un caractère distinctif suffisant. Certes le mot «point» ou «punt» est-il banal et peut-il, dans le langage courant, être utilisé pour désigner un «point» de vente ou de service. Il n'en reste pas moins qu'il se trouve associé au mot «Poste» ou «Post» ce qui confère à l'ensemble un caractère distinctif puisque cette combinaison ne relève pas du langage courant et qu'elle renvoie à la Plaignante. La conjonction avec «poste» ou «post» a précisément pour effet de renvoyer au seul fournisseur de produits ou services encore aujourd'hui connu du public sous ce nom, à savoir la Plaignante (et ce d'autant plus que dans les marques apparaît le cor stylisé utilisé par ailleurs par la Plaignante).

Par conséquent, le risque de confusion entre les marques de la plaignante et les deux noms de domaine litigieux est établi, la circonstance qu'il soit recouru au pluriel plutôt qu'au singulier, n'étant évidemment pas de nature à écarter ce risque.

8. La seconde condition à remplir par la Plaignante pour entendre sa plainte fondée, est que la Titulaire n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. Des exemples sont donnés par les conditions d'enregistrement DNS.be de cas de droits sur le nom de domaine ou d'un intérêt légitime qui s'y attache (article 10, b, 3).

Si la Plaignante doit faire valoir avec une vraisemblance suffisante que la Titulaire n'a aucun droit ni aucun intérêt légitime sur le nom de domaine, la charge de la preuve reposera en pratique sur les épaules de la Titulaire.

A cet égard, la Plaignante fait valoir que la Titulaire n'est pas membre du réseau de La Poste, qu'elle n'a pas conclu de licence d'utilisation des marques précitées et que, nonobstant une adresse en Belgique, elle paraît être plutôt active en France, sinon établie dans ce pays, et ne peut être contactée tandis que les mentions imposées par la loi du 11 mars 2003 sur le commerce électronique ne sont pas présentes et que la Titulaire n'est pas autorisée par la loi du 21 mars 1991 (portant réforme de certaines entreprises publiques autonomes) à se présenter comme attachée au service postal.

La Titulaire répond à cela que son usage n'a pas lieu à des fins commerciales, qu'elle ne fournit aucun service postal, qu'elle a un intérêt légitime à développer un site d'information et de débats sur le sujet des points poste, sujet susceptible d'intéresser tout internaute, ce qui relève de la liberté d'expression. Pas davantage ne tente-elle de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque ou le nom commercial de la Plaignante: son usage, outre qu'il n'est pas commercial, est parfaitement loyal. Le site se veut informatif et objectif en indiquant l'utilisation actuelle des points poste par la Plaignante et renvoie d'ailleurs, par plusieurs liens permanents, vers le site de cette dernière. Ni le «design»

des sites de la Titulaire ni leurs contenus textuels ne portent préjudice à la Plaignante. Elle conteste avoir cherché à masquer son identité puisqu'il suffisait à la Plaignante de lui adresser un courrier ordinaire. L'appréciation négative que la Plaignante porte sur le contenu du site, est sans pertinence sur l'intérêt légitime de la Titulaire.

La Plaignante observe encore de son côté, que si la Titulaire entend vouloir créer un débat sur les nouvelles formes de distribution des produits postaux, la qualité «pitoyable» du site et de la prétendue information que le visiteur est censé y trouver, rend l'argument de la liberté d'expression peu sérieux, les sites se limitant pour l'essentiel à des publicités et à des mots-clés; même l'information sur les Points Postes est incomplète faute d'avoir été mise à jour depuis 2004. En revanche, la Plaignante observe que la Titulaire a apporté un point tout particulier à truffer ses sites de publicités, à créer une liste impressionnante de mots-clés aussi bien visibles qu'invisibles, à insérer des dizaines de «méta-tags». Les sites ne contiennent en réalité aucun débat.

9. Le Tiers-Décideur constate en premier lieu que la Titulaire n'allègue pas avoir un droit sur le nom de domaine litigieux, cette notion devant être comprise au sens large comme visant l'un ou l'autre droit constitué ou acquis sur un signe distinctif préalablement à l'enregistrement et correspondant au nom de domaine.

La Titulaire allègue seulement qu'elle dispose d'un intérêt légitime s'attachant aux noms de domaine litigieux.

L'intérêt légitime à vérifier dans le chef du titulaire doit «s'attacher» au nom de domaine lui-même. Cette précision inscrite dans les conditions d'enregistrement DNS.be ne vise pas seulement à indiquer l'objet de cet intérêt comme étant le signe constitué par le nom de domaine (ou un

signe ressemblant). Il convient de s'attacher à ce que représente concrètement un nom de domaine, objet d'un litige tel que celui-ci. La question est en effet d'admettre ou non un enregistrement d'un nom de domaine, c'est-à-dire d'une adresse alphanumérique sous laquelle un site peut être trouvé par l'internaute. Le caractère alphanumérique de l'adresse, plus facile à mémoriser et à rechercher (au besoin par essais successifs), permet d'utiliser en tout ou en partie un nom, une marque ou tout autre signe distinctif pour accéder à un site. L'enregistrement confère en outre à son titulaire une maîtrise absolue du nom de domaine ainsi que du site qui y est associé: il peut céder ou supprimer le nom de domaine et il décide du contenu du site, le tout librement, sauf à respecter la loi et les conditions qui le lient à l'autorité d'enregistrement et sauf décision contraire judiciaire ou telle que la présente. Dès lors, tant par son objet que ses effets, l'enregistrement d'un nom de domaine confère à son titulaire un droit exclusif, en tous points comparable sinon assimilable à un droit de propriété, sur un signe d'identification dans le réseau internet et sur le site qui y est associé.

Par conséquent, pour prévaloir à l'encontre d'un droit du plaignant sur un signe distinctif, l'intérêt du titulaire (même s'il peut certes être postérieur à ce signe distinctif) doit donc porter sur le nom de domaine lui-même, c'est-à-dire sur ce moyen d'identification associé à un site dont on a la maîtrise totale du contenu.

La liberté d'expression à elle seule ne pourrait ici prévaloir sur le danger pour le titulaire d'un signe distinctif, et en particulier d'une marque, de n'avoir la maîtrise ni d'une adresse électronique sous laquelle, en raison de l'identité ou du risque de confusion, l'internaute pense ou peut penser trouver un site relatif aux produits ou aux services couverts par cette marque, ni de ce site.

L'intérêt légitime que l'on pourrait tirer de la liberté d'expression, ne saurait prévaloir, dans le cadre des conditions d'enregistrement DNS.be, sur le signe distinctif invoqué par le plaignant que si cette liberté ne pouvait pas se réaliser autrement que par l'emploi d'un nom de domaine identique ou prêtant à confusion avec ce signe distinctif. Compte tenu de l'usage généralisé, depuis plusieurs années déjà, des moteurs de recherche, rien n'empêche un internaute de trouver un «blog» ou un site en ayant recours aux mots «point(s) poste» ou «postpunt(en)», ce qui lui permettra de trouver des sites ou des blogs traitant de ces nouveaux lieux de commercialisation des produits et services de la Plaignante.

On ajoutera que si l'on considère la liberté d'expression comme un droit subjectif, il y a lieu de tenir compte de ce que, en vertu de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la liberté d'expression trouve ses limites dans les droits privatifs antérieurs des tiers; l'équilibre tient à un exercice proportionnel des droits en présence.

La circonstance que la Titulaire n'offre pas elle-même des services concurrents à ceux de la Plaignante, qu'elle insère des liens vers le site de la Plaignante, etc. a peut-être une incidence sur le caractère de bonne foi de son usage mais elle n'est pas de nature à modifier cette absence d'intérêt légitime à l'appropriation du nom de domaine en tant que tel.

Que la Titulaire ait un intérêt légitime à un site internet où sont librement débattues diverses questions relatives aux services de la Plaignante, n'implique donc pas un intérêt légitime à s'approprier un nom de domaine prêtant à confusion avec une marque de la Plaignante.

La deuxième condition posée par les conditions d'enregistrement DNS.be est ainsi satisfaite, la Titulaire n'ayant pas un

intérêt légitime attaché aux noms de domaine litigieux.

10. La troisième condition est que le nom de domaine ait été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. Le caractère alternatif de cette condition ne laisse aujourd'hui plus aucun doute sérieux dans la jurisprudence CEPANI.

Les exemples d'enregistrement ou d'utilisation de mauvaise foi donnés par les conditions d'enregistrement DNS.be (article 10, b), 2) ne sont pas exhaustifs.

Il convient donc de vérifier d'abord si le nom de domaine n'a pas été enregistré de mauvaise foi.

Sur ce point, la Plaignante estime que la mauvaise foi est démontrée par le soin mis par la Titulaire à masquer son identité, cumulé avec diverses infractions à diverses lois. Aussi bien la mauvaise foi lui paraît-elle établie par le fait que les noms de domaine ont été enregistrés en mars 2005, au moment où la Plaignante annonçait le succès de la phase pilote des Points Postes.

La Titulaire s'en défend: elle n'a nullement cherché à masquer son identité ni son adresse à laquelle elle pouvait être contactée; la Plaignante ne démontre pas que l'enregistrement aurait eu lieu en connaissance effective du dépôt des deux marques figuratives de la Plaignante ni donc du fait que la Plaignante aurait disposé de droits sur les noms litigieux.

La Plaignante ne réplique pas spécialement sur ce point.

11. La mauvaise foi s'entend ici au sens civil ordinaire du terme (voy. par ex. l'article 1328 du Code civil), c'est-à-dire comme la connaissance de ce qu'un tiers bénéficie d'une situation de fait ou de droit antérieure à l'acte posé (litigieux) et qui est en conflit avec ce dernier. Il y a mauvaise foi lors de l'enregistrement ou de l'acquisition d'un

nom de domaine lorsque le titulaire sait (ou – question de preuve – «devait savoir») qu'un tiers utilisait déjà le signe enregistré (ou un signe ressemblant) ou détenait déjà des droits sur ce dernier.

En l'espèce, on peut concevoir que la Titulaire ait ignoré que la Plaignante s'était constituée, par son dépôt de marques en novembre 2004, des droits en conflit avec son enregistrement des deux noms de domaine litigieux.

Toutefois, l'argumentation de la Titulaire elle-même indique que celle-ci connaissait, le jour de l'enregistrement des deux noms de domaine litigieux, l'existence sous ces noms de ces nouveaux lieux de commercialisation des produits et services de la Plaignante puisque son but était «de créer un site d'information des usagers d'internet, tant d'un point de vue pratique que sociologique» (formulaire de réponse, page 2). Le contenu du site de la Titulaire, tel qu'illustré par la pièce 9 du dossier de la Plaignante, est aussi de nature à confirmer la connaissance que la Titulaire avait alors de l'utilisation par la Plaignante du vocable «point poste» puisqu'on y voit, encore en 2006 d'ailleurs, une «liste des points postes actuels (phase de test)» énonçant dix lieux très exactement dans l'ordre dans lequel ces lieux sont énoncés dans le communiqué daté du vendredi 5 novembre 2004 et figurant sur le site de la Plaignante. A cela s'ajoute la circonstance que la Titulaire laisse entendre que dès la création de son site, celui-ci contenait un lien vers le site de la Plaignante.

Aussi bien la Titulaire admet-elle que le concept «bien avant d'être essayé par LA

POSTE en France (lisez: en Belgique), était déjà largement utilisé et répandu dans d'autres pays tels que la France» (réponse, page 5) et ses pièces 3.3 et 3.5 illustrent l'emploi déjà très fréquent en France du vocable «point poste», ce qui conforte la conviction que lorsque la Titulaire a enregistré les noms de domaine litigieux, elle savait que la Plaignante s'engageait dans la même voie que sa consœur française. L'on n'aperçoit pas comment, à l'époque (et pas davantage aujourd'hui), le vocable «point poste» ait pu se rapporter en Belgique à d'autres activités que celles de la Plaignante (la situation était certainement identique en France à l'époque si l'on en croit les sommaires des articles tirés du journal français «Le Figaro» (pièce 3.5 de la Titulaire)).

Tout indique ainsi que la mauvaise foi existait au moment même de l'enregistrement des noms de domaine litigieux.

Par ces motifs,

En application des conditions d'enregistrement des noms de domaine sous le domaine «.be» opéré par DNS.be et du règlement du CEPANI pour la résolution des litiges en cette matière,

Le transfert à la Plaignante des noms de domaine «pointsposte.be» et «postpunte.be» est ordonné.

Ainsi fait à Bruxelles, le 22 septembre 2006.

Le Tiers-Décideur,

Fernand de Visscher

Lors de la libéralisation de l'enregistrement des noms de domaine «.be» en décembre 2000, DNS BE² a décidé de mettre en place, avec le concours du CEPANI³, un mécanisme extrajudiciaire de résolution des litiges relatifs à l'enregistrement abusif de ces noms de domaine⁴. Bien qu'elle souffre parfois encore d'un certain manque d'uniformité, la jurisprudence CEPANI s'enrichit progressivement.

La décision commentée présente ainsi un grand intérêt dans l'analyse de la portée des règles applicables à cette procédure. Elle considère comme abusifs les enregistrements des noms de domaine «pointsposte.be» et «postpunten.be» par la partie défenderesse et ordonne leur transfert à La Poste. Trois éléments retiennent notre attention dans le cadre de la présente note: la question de la nature des droits susceptibles d'être invoqués par le plaignant (I), l'appréciation du risque de confusion (II) et, enfin, les circonstances susceptibles de justifier de l'existence d'un intérêt légitime du titulaire du nom de domaine (III).

I. Les droits susceptibles d'être invoqués

En vertu de l'article 10, b, 1, (i), des conditions générales d'enregistrement de DNS BE, le plaignant doit démontrer que le nom de domaine est «*identique*

ou ressemble au point de prêter à confusion à une marque, un nom commercial, une dénomination sociale ou un nom de société, une indication géographique, une appellation d'origine, une indication de provenance, un nom de personne ou une dénomination d'une entité géographique sur lequel [il] a des droits».

Dans la décision rapportée, le titulaire du nom de domaine contestait l'existence – au moment de l'enregistrement des noms de domaine litigieux, soit en mars 2005 – d'un droit propre de La Poste sur les termes «Point Poste». La plaignante invoquait quant à elle l'existence d'un nom commercial et un droit de marque⁵.

En ce qui concerne le nom commercial, le panel estime que la plaignante ne se fait pas connaître du public sous le vocable «Point Poste» et que la plainte ne peut dès lors être fondée sur cette base. La décision nous paraît sur ce point excessivement sévère. Le nom commercial est «*la dénomination sous laquelle est connu ou exploité un établissement commercial*»⁶, «*le nom sous lequel l'entreprise opère*»⁷. Une entreprise peut se servir de plusieurs signes pour se distinguer et jouit alors de droits sur plusieurs noms commerciaux⁸. Or, il nous semble que le vocable «Point Poste» constitue précisément un signe sous lequel La Poste se fait connaître dans le cadre de nouveaux mo-

2. L'organisme gestionnaire du domaine «.be».

3. Centre belge pour l'arbitrage et la médiation. Voy. <http://www.cepani.be>.

4. À propos de la genèse de cette procédure, voy. T. HEREMANS, *Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken*, coll. Bibliotheek Handelsrecht, n° 3, Gent, Larcier, 2003, pp. 98-99.

5. Elle arguait en outre de l'atteinte à sa dénomination sociale. Cet élément ne mérite toutefois pas un examen particulier.

6. P. MAEYAERT, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, coll. Bibliotheek Handelsrecht, n° 4, Gent, Larcier, 2006, pp. 3-4; H. VAN LIER, «Conflits entre les dénominations sociales, les noms commerciaux et les marques», *J.C.B.*, 1979, p. 53.

7. Th. van INNIS, *Les signes distinctifs*, Bruxelles, Larcier, 1997, p. 25, n° 33.

8. *Ibid.*, p. 26, n° 35.

des de distribution de ses services: proximité, facilité d'accès en termes de localisation et d'heures d'ouverture, etc. Le signe «Point Poste» n'est pas utilisé par La Poste afin de désigner un type particulier de services, mais sert à identifier l'entreprise La Poste dans le contexte d'une nouvelle forme de distribution de ses services traditionnels. L'existence d'un nom commercial nous paraît dès lors établie à suffisance par la preuve de l'exploitation de «points Poste» depuis novembre 2004.

L'analyse des droits afférents aux deux marques graphiques comportant les termes «Point Poste» et «PostPunt» mérite également quelques réflexions. Il convient en effet de souligner que ces marques ont été déposées au Bureau Benelux des Marques en date du 5 novembre 2004, ces demandes étant publiées en date du 1^{er} janvier 2005 et les marques finalement enregistrées le 11 avril 2005. Ces précisions sont importantes, dans la mesure où les noms de domaine litigieux ont quant à eux été enregistrés en date du 8 mars 2005, soit entre la publication de la demande d'enregistrement et l'enregistrement proprement dit.

Le plaignant a-t-il des droits sur le signe, au sens des règles de la procédure CEPANI, lorsque la demande d'enregistrement de marque n'a pas encore été définitivement admise? Le droit exclusif sur une marque n'est attribué que par l'enregistrement de celle-ci, et un panel a ainsi considéré qu'à défaut de marque dûment enregistrée, la plainte doit être rejetée⁹. Cette vision peut paraître sévère, mais il convient d'être prudent, car la marque déposée peut essuyer ensuite un refus d'enregistrement. Accueillir une plainte avant que

le droit ait été confirmé par l'enregistrement fait courir un risque par rapport à la persistance des droits servant de fondement à l'éventuelle décision de transfert d'un nom de domaine. Dans la décision commentée, le panel a développé un raisonnement assez subtil: dans la mesure où l'article 12.4 de la loi Benelux sur les marques autorise le titulaire de la marque finalement enregistrée à demander réparation pour les actes couverts par le droit exclusif qui auraient été posés entre la date de publication du dépôt et la date d'enregistrement, il convient de considérer le titulaire de la marque comme titulaire de droits «sur la marque»¹⁰ dès la date de publication du dépôt.

La construction est ingénieuse, mais l'on pourrait s'interroger sur son utilité. Les règles de la procédure CEPANI n'imposent en effet pas que le droit invoqué par le plaignant soit antérieur à la réservation du nom de domaine. À la différence des règles régissant la procédure UDRP, celles de la procédure CEPANI envisagent ainsi l'hypothèse d'un usage de mauvaise foi alors que l'enregistrement du nom de domaine était effectué de bonne foi. En exigeant que les droits du plaignant soient antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine, ne viderait-on pas cette possibilité de sa substance? De plus, la question de l'antériorité du signe invoqué peut être prise en compte dans l'appréciation des autres conditions de la procédure (mauvaise foi, absence d'intérêt légitime). L'argument demeure toutefois utile, car il autorise l'introduction d'une procédure CEPANI entre le moment de la publication du dépôt et celui de la confirmation de l'enregistrement d'une marque¹¹.

9. En ce sens, voy. CEPANI, 30 décembre 2005, *Have a look c. J. Beirens*, n° 44073.

10. À distinguer du droit de marque, qui ne naît, quant à lui, qu'à compter de l'enregistrement.

11. Ce qui n'était cependant pas le cas en l'espèce.

II. Le risque de confusion

La marque invoquée par La Poste étant une marque figurative, l'on pouvait s'interroger sur la possibilité d'invoquer une ressemblance avec un nom de domaine. Il est cependant admis qu'un nom de domaine puisse être considéré comme similaire au point de prêter à confusion à une marque figurative comportant des mots¹². La décision va dans le même sens, compte tenu de la reprise des éléments verbaux de la marque «Point Poste» dans les noms de domaine litigieux. Il convient encore de rappeler, comme le fait d'ailleurs le panel, que la partie verbale de la marque doit, dans ce cas, présenter un caractère distinctif suffisant.

Dans l'hypothèse d'un nom de domaine qui est composé exclusivement du signe protégé¹³, le risque de confusion devrait être apprécié *in abstracto*, c'est-à-dire en faisant abstraction du contenu de l'éventuel site web lié au nom de domaine. Le titulaire du nom de domaine jouit en effet d'un droit d'utilisation de nature exclusive sur le nom de domaine, et tout usage de ce dernier sera dès lors susceptible d'induire une confusion dans l'esprit du consommateur¹⁴.

III. L'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine

Une autre question intéressante soulevée par la décision rapportée est celle de l'intérêt légitime d'une partie qui invoque la liberté d'expression afin de justifier de la réservation d'un nom de domaine¹⁵.

Il convient dans ce cas de bien distinguer l'intérêt légitime afférent à la liberté d'exprimer une opinion de l'intérêt légitime afférent à l'appropriation exclusive de droits sur un nom de domaine. L'intérêt invoqué doit donc porter sur le nom de domaine lui-même. La liberté d'exprimer une opinion ne pourra donc être prise en compte face à la revendication du titulaire d'une marque que dans la mesure où l'opinion concernée ne pourrait pas être exprimée par l'utilisation d'un autre nom de domaine¹⁶.

La décision rapportée met judicieusement en exergue la nécessité de cette preuve et la circonstance que le titulaire du nom de domaine n'établit pas son intérêt à s'approprier un nom de domaine prêtant à confusion avec la marque de la plaignante.

12. CEPANI, 10 août 2006, SAS Carte Bleue c. Pierrard, n°44088; CEPANI, 17 août 2005, Rembo Styling c. Cenal, n° 44067; CEPANI, 6 août 2002, JT International Company Netherlands c. Amstel Meer Land, n° 44018; T. HEREMANS, op. cit., p. 120.
13. Ou, comme en l'espèce, sous la forme d'une variante proche du signe (pluriel, féminin, avec un tiret, etc.).
14. Voy. E. CORNU et O. KLIMIS, «À propos du moment d'appréciation du risque de confusion: l'enseignement de la jurisprudence récente notamment en matière de produits pharmaceutiques», *Ing.-Cons.*, 2006, pp. 5-6. Cf. aussi *infra*, à propos de l'intérêt légitime afférent au nom de domaine lorsque le titulaire de celui-ci invoque la liberté d'expression.
15. À ce propos, nous renvoyons le lecteur à l'étude particulièrement fouillée de M.-C. JANSSENS, «Protection de la marque et liberté d'expression. À la recherche d'un équilibre délicat», in *La protection des marques sur Internet*, Cahiers du CRID, n° 28, Bruxelles, Bruylant, 2006, pp. 75-132 (en cours d'impression).
16. En ce sens, dans le cadre de la procédure UDRP, voy. M.-C. JANSSENS, op. cit., pp. 106-107, n° 47; A. CRUQUENAIRE, *Le règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine. Analyse de la procédure UDRP*, Cahiers du CRID, n° 21, Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 115-116.